87-02544/

ISBN 2-550-16494-6

Dépôt légal, 3e trimestre 1986

Bibliothèque nationale du Québec

© 1986, Michel Racicot

Toute reproduction par quelque procédé que ce soit
est interdite à moins d'autorisation écrite préalable.

Pour toute information ou autorisation, s'adresser à:

Ministère des Affaires culturelles
Direction des communications
225, Grande-Allée est - Bloc C - 3e étage
Québec (Québec)
GIR 5G5
Tél: (418) 643-2183

LA PROTECTION JURIDIQUE DES LOGICIELS EN DROIT AMÉRICAIN

par

MICHEL RACICOT, avocat
CLARKSON, TÉTRAULT
Montréal, Canada

COLLOQUE

La protection des logiciels: une question de survie!

Ministère des Affaires culturelles et

Ministère de l'Industrie et du Commerce du Québec

Palais des Congrès de Montréal

12-13 mai 1986

PRÉSENTATION

Le Service gouvernemental de la propriété intellectuelle et du statut de l'artiste du ministère des Affaires culturelles publie ici le texte de la conférence de Me Michel Racicot prononcée dans le cadre du colloque "La protection des logiciels: une question de survie!" tenu à Montréal les 12 et 13 mai 1986. Ce colloque a été organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère des Affaires culturelles en réponse à un besoin d'information exprimé par plusieurs producteurs de logiciels soucieux de mieux affronter le phénomène de la piraterie de logiciels.

La conférence de Me Michel Racicot porte sur les aspects légaux de la protection des logiciels aux États-Unis, où l'on retrouve essentiellement trois (3) formes de protection, soit les brevets d'invention, les secrets commerciaux et le droit d'auteur. Me Racicot décrit ces formes de protection et juge du degré d'efficacité de chacune. De plus, il aborde les questions de taxe et de faillite reliées à l'exploitation de logiciels.

En publiant ce texte, le Service gouvernemental de la propriété intellectuelle et du statut de l'artiste entend contribuer à une meilleure compréhension des droits des auteurs dans le domaine de l'informatique. Les opinions émises dans ce texte sont celles de l'auteur et elles n'engagent pas le gouvernement du Québec.

Le directeur,

Michel Brûlé

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

INTRODUCTION.....1

1. LA PROTECTION DES LOGICIELS - GÉNÉRALITÉS.....1

2. LES BREVETS.....2

3. LES SECRETS COMMERCIAUX.....3

4. LE DROIT D'AUTEUR.....6

4.1 La nouvelle Loi.....6

4.2 Son applicabilité aux logiciels.....6

4.3 Le formalisme - l'avis.....7

4.4 L'enregistrement.....8

4.5 Le contenu du droit.....10

4.6 Le détenteur du droit.....11

4.7 La cession des droits.....11

4.8 Les copies d'archives.....12

4.9 Autres aspects du droit d'auteur.....12

5. LA TAXATION.....13

6. LA FAILLITE.....15

CONCLUSION.....17

ANNEXE (FORM TX).....18

LA PROTECTION JURIDIQUE DES LOGICIELS EN DROIT AMÉRICAIN

INTRODUCTION

Vous vous demandez peut-être pourquoi l'on devrait parler du droit américain sur la protection des logiciels dans le cadre d'un congrès tenu à Montréal. Il faut se rappeler que plus de la moitié des logiciels en circulation dans le monde ont été créés aux Etats-Unis et que nos voisins du sud constituent pour nous le plus grand marché au monde tant pour s'approvisionner en logiciels que pour distribuer nos propres logiciels. De plus, le droit américain en ce domaine exerce une influence profonde sur le droit de tous les pays de l'ouest.

En tant que vice-président, conseiller juridique et administrateur d'une grande entreprise de création de matériel de logiciel de Montréal, avec une filiale située à Dallas, Texas, dont j'étais également le secrétaire et administrateur pendant trois ans et représentant également des intérêts européens faisant affaires aux Etats-Unis, j'ai pu me familiariser avec le droit américain de la protection des logiciels.

Je veux donc examiner certaines particularités du droit américain qui peuvent vous affecter surtout en tant que fournisseur aux Etats-Unis mais également en tant qu'acheteur de logiciels américains.

1. LA PROTECTION DES LOGICIELS - GÉNÉRALITÉS

Comme en droit canadien, il existe trois (3) formes principales de protection des logiciels en droit américain:

- les brevets;
- les secrets commerciaux; et
- le droit d'auteur.

Les brevets et le droit d'auteur relèvent du droit fédéral tandis que les secrets commerciaux relèvent du droit de chaque état américain.

... /2

2. LES BREVETS

Le système des brevets est destiné à protéger un concept ou une idée en opposition à l'expression ou à la forme comme en matière de droit d'auteur.

Un brevet donne à l'inventeur le droit exclusif, pendant dix-sept (17) ans, de fabriquer, utiliser ou vendre une découverte nouvelle et non-évidente ("unobvious") et protège même contre toute personne qui pourrait par la suite développer elle-même la même invention.

Cependant, les brevets sont limités à un procédé, une machine, un article de fabrication ou une composition de la matière ou toute amélioration nouvelle ou utile de celle-ci.

Le principal problème est de déterminer si un logiciel peut-être l'objet d'un brevet. Deux décisions de la Cour suprême des Etats-Unis rendues en 1981 (Diamond c. Diehr, 450 U.S. 175 et Diamond c. Bradley, 450 U.S. 381) ont servi à clarifier la question en précisant les règles suivantes:

1) la demande de brevet doit être examinée dans son ensemble;

2) la demande ne peut être rejetée du seul fait qu'elle comprend des équations mathématiques ou l'utilisation d'un ordinateur ou de logiciels;

3) une demande contenant une formule mathématique est admissible si la formule est appliquée dans une structure ou un procédé qui accomplit une fonction que la Loi sur les brevets vise à protéger;

4) si cependant la demande ne comprend qu'une formule mathématique abstraite, elle sera rejetée;

5) la demande n'est pas rendue acceptable en confinant la formule à un environnement technologique particulier;

6) une demande qui ne fait que réciter une méthode pour dériver un chiffre ou une méthode de faire affaires est irrecevable;

7) si cependant l'invention ou le logiciel applique une loi de la nature ou une formule mathématique à une structure connue ou à un procédé, elle sera recevable.

... /3

Malgré les avantages des brevets mentionnés ci-dessus, je ne recommande pas l'utilisation des brevets pour protéger les logiciels pour les raisons suivantes:

1) les frais d'enregistrement du brevet et de litige au cas de violation;

2) le délai d'environ deux (2) ans pour obtenir l'enregistrement d'un brevet aux Etats-Unis;

3) l'obligation de dévoiler le brevet ce qui rend sa violation difficile à détecter;

4) l'incertitude de la protection même si le brevet est accordé (50% des causes de violation se terminent avec une décision que le brevet était invalide ou n'avait pas été violé);

5) la plupart des logiciels ne peuvent satisfaire deux (2) critères importants de brevetabilité: la nouveauté et la non-évidence.

6) il est à peu près impossible d'obtenir un recours préliminaire, telle une injonction ou une saisie avant jugement, en matière de brevets aux Etats-Unis.

3. LES SECRETS COMMERCIAUX

Tel que mentionné précédemment, les secrets commerciaux relèvent du droit de chaque état américain. Cette méthode de protection des logiciels est celle qui a été jusqu'ici la plus utilisée, surtout avant que la Loi sur le droit d'auteur ne soit modifiée en 1976 et en 1980 pour entre autres clarifier son applicabilité aux logiciels.

Règle générale, on peut dire que si une entreprise possède de l'information confidentielle qui lui donne un avantage commercial sur ses concurrents qui ne possèdent pas cette information, elle possède des secrets commerciaux. Encore faut-il traiter l'information de manière confidentielle pour éviter qu'elle n'entre dans le domaine public. Il est clair, d'après les nombreuses décisions judiciaires américaines sur le sujet, que les secrets commerciaux s'appliquent aux logiciels.

On peut retrouver, d'après la jurisprudence, trois (3) catégories de secrets commerciaux:

... /4

1) l'invention, transformée en produit, et le "know-how" qui y est associée;

2) les idées commerciales ou industrielles (e.g. une campagne de publicité);

3) l'information non-inventée mais qui a de la valeur aux yeux de son propriétaire (e.g. la liste des clients).

Les secrets commerciaux sont protégeables par contrat mais également parfois par l'effet de la loi seule, par exemple lorsque les parties ont des obligations fiduciaires comme dans une relation employeur-employé. Cependant, même dans un tel cas, un contrat bien rédigé évite toute équivoque et sert à préciser les droits et les obligations de chacun.

Deux (2) aspects sont intéressants:

1) La jurisprudence a confirmé que la protection par secret commercial est disponible à l'encontre du vol par simple mémorisation. Ceci a même été confirmé dans une cause concernant un logiciel (Cybertek Computer Products, Inc. c. Whitfield, 203 U.S.P.Q. 1020, Cal. Super. L.A. Co., 1977).

2) De plus, dans au moins la moitié des états, les secrets sont protégés par le droit criminel, ce qui n'existe pas en matière de brevet, tandis qu'en matière de droit d'auteur, la sanction criminelle n'existe que pour la violation volontaire du droit d'auteur.

Parmi les avantages de cette forme de protection, citons:

1) la possibilité de recours préliminaires;

2) son applicabilité certaine aux logiciels;

3) son applicabilité aux documents intermédiaires (e.g. "flow charts") ou accessoires (e.g. documentation);

4) la vaste étendue possible de la protection;

5) la durée de la protection;

6) la rapidité avec laquelle on peut obtenir cette protection.

... /5

Parmi ses désavantages, les suivants doivent être soulignés:

1) du point de vue de la société, cette approche peut retarder le progrès et les innovations technologiques en gardant plusieurs découvertes secrètes;

2) il est très difficile de conserver le secret lorsqu'on veut faire une distribution de masse du produit;

3) la protection peut être immédiatement perdue par une divulgation même si elle est accidentelle ou en violation d'un contrat ou de relations fiduciaires;

4) il faut implanter un véritable système de contrôle et de protection pour maintenir le secret. Autrement, si l'information n'est pas traitée comme un secret, la protection peut être irrémédiablement perdue;

5) un 5e désavantage, et le plus complexe à expliquer, est la possibilité que cette forme de protection ait été éliminée par l'article 301 (a) de la nouvelle Loi sur le droit d'auteur de 1978, qui prévoit que tous les droits existants le ou après le 1er janvier 1978, qui tombent sous la protection du droit d'auteur dans des oeuvres protégées par droit d'auteur, qu'elles aient été créées avant ou après le 1er janvier 1978, qu'elles soient publiées ou non, sont exclusivement régis par la Loi sur le droit d'auteur (17 U.S.C. art. 301 (a)).

   Il s'agit là de la question de la préemption du droit d'auteur fédéral sur le droit étatique des secrets commerciaux, un débat (fédéral-provincial) auquel nous canadiens sommes habitués.

   La jurisprudence américaine est actuellement très divisée sur cette question et je n'oserais prédire lesquels des tenants de la thèse fédéraliste ou étatique auront la victoire.

Certains ont même tenté d'obtenir à la fois la protection par secret commercial et par droit d'auteur en inscrivant sur le logiciel des avis de secret commercial et de droit d'auteur. La jurisprudence n'a pas encore dégagée de norme certaine à ce sujet.

Quoi qu'il en soit, le secret commercial peut être approprié pour le logiciel de grande valeur à diffusion restreinte mais cette forme de protection est mal adaptée aux logiciels à diffusion de masse.

... /6

4. LE DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur, par ailleurs, est bien adapté à cette forme de distribution.

- il est instantané;
- peu coûteux;
- de longue durée (vie de l'auteur plus 50 ans);
- et régi par une loi très détaillée.

Cependant, il faut se rappeler qu'il ne protège essentiellement que contre la copie et non contre l'invention développée indépendamment du produit imité.

4.1 La nouvelle loi

En matière de logiciels, la loi américaine, titre 17 du Code américain, a tout d'abord été amendée une première fois en 1976 avec entrée en vigueur le 1er janvier 1978, puis une seconde fois en 1980.

Nous verrons ici les aspects les plus importants de la loi américaine telle qu'amendée.

Avant de ce faire, j'aimerais rappeler que la nouvelle loi ne s'applique qu'aux oeuvres créées après le 1er janvier 1978. Pour ce qui est des oeuvres antérieures, si elles avaient été publiées sans l'avis requis, ces oeuvres entraient dans le domaine public aux Etats-Unis. Il est à noter que le Copyright Office américain a toujours considéré depuis 1959 que ce principe était applicable même aux oeuvres publiées à l'étranger, d'où l'importance pour nos créateurs de connaître les exigences américaines.

Les oeuvres créées après le 1er janvier 1978 sont automatiquement protégées dès qu'elles sont fixées sous une forme tangible d'une permanence suffisante pour pouvoir être perçue ou reproduite (papier, disquette mais non mémoire vive de l'ordinateur) (art. 101).

4.2 Son applicabilité aux logiciels

À l'opposé du Canada, il est maintenant généralement accepté aux Etats-Unis que le logiciel sous toutes ses formes, logiciel d'application ou d'exploitation, en langage évolué (source) ou en langage machine, sous forme de disquette,

... /7

ROM, ruban magnétique, etc., est protégé, quoique la Cour suprême ne se soit pas prononcée sur la question. La loi de 1976 n'a pas créé de catégorie distincte d'oeuvres protégées pour les logiciels. Cependant, il est clair à partir de l'histoire législative de la nouvelle loi que le Congrès a accepté l'opinion du Copyright Office que les logiciels étaient sujets à la protection par droit d'auteur en tant qu'oeuvre littéraire (H.R. Rep. No. 1476, 94th Congress, 2d Sess. 54 (1976)).

En 1980, le Congrès amenda la loi pour incorporer à l'article 101 une définition de "computer program" confirmant ainsi implicitement l'interprétation antérieure.

4.3 Le formalisme - l'avis

Une autre distinction d'importance est que le droit américain est beaucoup plus formaliste en ce domaine que le droit canadien. Il faut se rappeler que le Canada, en adhérant à la Convention de Berne, a épousé la philosophie des pays membres de l'Union de Berne à l'effet d'accorder automatiquement la protection du droit d'auteur sans aucune formalité. Les Etats-Unis ont plutôt adhéré à la Convention Universelle sur le droit d'auteur qui est beaucoup plus formaliste.

Ainsi, contrairement au Canada, dès que l'oeuvre est publiée sous l'autorité du détenteur du droit d'auteur, un avis de droit d'auteur doit être placé sur toutes les copies distribuées au public. Cet avis doit être placé à un endroit et d'une manière à donner un avis raisonnable de la réclamation du droit d'auteur (art. 401, 402).

Dans son règlement 201.20, du 1er décembre 1981, le Copyright Office a recommandé qu'en matière de logiciels en langage-machine, l'avis puisse être placé soit:

1) dans le logiciel lui-même, de sorte que sur une impression il apparaisse soit avec ou près du titre ou à la fin du document; ou

2) au poste de travail au moment de commencer l'utilisation; ou

3) continuellement au poste de travail; ou

... /8

4) sur une étiquette résistante à l'usage normal, fixée de façon sécure sur les copies du logiciel, ou sur le contenant qui sert de réceptacle permanent à la c e (boîtier, cassette, etc.).

Quant au contenu de l'avis, on le retrouve à l'article 401 (b) de la loi. Il est composé de trois (3) éléments:

1) le symbole © (un c dans un cercle - à noter que € ou [c] ne rencontrent pas cette exigence), ou le mot "Copyright" ou l'abréviation "Copr.";

2) l'année de première publication;

3) le nom du détenteur du droit d'auteur ou une abbréviation reconnaissable de ce nom ou une désignation connue du propriétaire e.g. IBM.

Il est également coutumier d'ajouter les mots "All rights reserved" mais il ne s'agit pas là d'une exigence de la loi américaine.

La publication d'un logiciel après le ler janvier 1978 sans l'avis requis n'invalide pas le droit d'auteur,

1) si l'avis a été omis d'un petit nombre de copies (art. 405 (a) (1));

2) si l'ouvrage a été enregistré avant la publication sans avis ou dans les cinq (5) ans qui suivent, et si un effort raisonnable est fait pour ajouter l'avis à toutes les copies distribuées aux Etats-Unis (art. 405 (a) (2));

ou

3) si l'avis a été omis par un distributeur ou quelqu'un sous licence en violation d'une exigence expresse écrite que les copies distribuées portent l'avis (article 401 (a) (3)). Il est donc important que nos contrats avec nos acheteurs ou distributeurs américains comportent une telle clause.

4.4 L'enregistrement

Alors qu'en droit canadien l'enregistrement auprès du régistraire du droit d'auteur est totalement facultatif, tel n'est pas le cas de l'enregistrement auprès du Copyright Office américain puisque:

... /9

1) c'est un pré-requis à l'action en violation;

2) bien sûr, on peut n'enregistrer l'oeuvre que lorsque l'on veut instituer l'action en violation et l'on peut poursuivre même pour la violation antérieure à l'enregistrement mais dans un tel cas on n'a pas droit aux dommages statutaires (min. 250. $, max. 10 000. $ ou même 50 000. $ s'il y a eu violation volontaire - au lieu des dommages réellement subis, ce qui est très difficile à prouver) ni aux frais de son avocat;

3) si l'enregistrement n'a pas été fait dans les cinq (5) ans de la publication, le certificat ne constituera pas une preuve prima facie de la propriété et de la validité du droit d'auteur et des faits récités dans le certificat (art. 410 (c));

4) l'enregistrement permet également de prohiber l'entrée aux Etats-unis de copies piratées (art. 602 (b)) grâce à l'intervention du service américain des douanes (Customs Regulations, art. 133.41 à 133.46).

Il est à noter qu'il existe une période de grâce de trois (3) mois après la première publication de l'oeuvre pour procéder à son enregistrement sans perdre les avantages précités pour les violations après la publication mais avant l'enregistrement s'il est accompli dans les trois (3) mois.

L'enregistrement est une procédure accomplie facilement et sans grands frais. Outre les frais de préparation de la demande, des honoraires de 10. $ sont payables au Copyright Office. En cas d'urgence, comme lors d'une demande d'enregistrement avant d'intenter une action, on peut demander un traitement expéditif de la demande moyennant des frais supplémentaires de 200. $. De plus, la formule TX applicable aux logiciels est fort simple à remplir (formule jointe).

Cependant, et c'est là le seul désavantage de l'enregistrement, il faut également déposer l'oeuvre que l'on veut protéger et l'oeuvre ainsi déposée est sujette à examen par le public. Un compétiteur peut ainsi connaître votre produit et s'en inspirer pour créer un produit rival sans que vous n'ayez de recours à moins qu'il n'ait copié votre produit.

... /10

La règle générale applicable aux logiciels en vertu des Règlements définitifs adoptés le 24 février 1986 est qu'il faut déposer les premières et les dernières 25 pages de logiciel en langage évolué (source). S'il s'agit d'une révision et si celle-ci n'est pas contenue dans les premières et dernières 25 pages, on peut déposer n'importe quelles 50 pages représentatives.

Cependant, pour pallier aux difficultés de la concurrence, le Copyright Office accepte aussi des demandes de "special relief" automatiquement, moyennant le dépôt de ce qui suit:

1) les premières et dernières 25 pages en langage évolué en masquant les parties confidentielles (ce qui reste doit cependant excéder ce qui a été masqué); ou

2) les premières et dernières 25 pages en langage machine et n'importe quelles 10 pages consécutives en langage évolué; ou

3) les premières et dernières 10 pages en langage évolué sans aucune omission.

Le Copyright Office est également prêt à négocier d'autres alternatives au besoin, mais cela retarde considérablement l'enregistrement.

4.5 Le contenu du droit

Il faut tout d'abord souligner que la protection par droit d'auteur ne s'étend pas aux idées, procédures, procédés, systèmes, méthodes d'exploitation, concepts, principes ou découvertes mais qu'elle ne s'applique qu'à la forme de l'expression de ces idées, procédures, etc. (art. 102 (b)).

Le détenteur du droit d'auteur jouit de cinq (5) droits:

1) celui de reproduire l'oeuvre;

2) d'en préparer des ouvrages dérivés (traduction, condensation, adaptation, transformation);

3) de distribuer les copies au public par vente, location, prêt, etc.;

4) de les exécuter en public;

5) de les montrer publiquement (art. 108 (a)).

... /11

4.6 Le détenteur du droit

L'auteur est le détenteur du droit. Les auteurs d'un ouvrage collectif sont les co-détenteurs du droit (art. 201 (a)).

Dans le cas d'oeuvre "made for hire" (MFHW), l'employeur ou l'autre personne pour qui l'oeuvre a été préparée est considéré comme l'auteur (et non seulement le premier détenteur du droit comme en droit canadien) à moins que les parties, par entente écrite, n'en aient convenu autrement (art. 201 (b)).

Ici, il faut être très prudent. La MFHW est l'oeuvre créée par un employé dans le cadre de son emploi, comme en droit canadien. Cependant, l'expression comprend également l'oeuvre commandée spécialement pour utilisation comme contribution à un ouvrage collectif, comme partie d'un film ou autre ouvrage audio-visuel, comme traduction, comme oeuvre supplémentaire, comme compilation, etc. si les parties consentent expressément dans un contrat écrit de considérer l'oeuvre comme MFHW (art. 101). A remarquer que la liste que l'on retrouve dans la loi est limitative et non illustrative!

Donc, le logiciel créé par un auteur pigiste n'est pas, règle générale, une MFHW et le droit d'auteur continue donc d'appartenir au pigiste. Si l'on veut le contraire, il faut donc expressément céder par contrat le droit d'auteur. La MFHW est protégée pour 75 ans depuis sa publication ou 100 ans depuis sa création, selon la première des deux (2) éventualités (art. 302 (c)).

4.7 La cession des droits

En vertu de l'article 204 (a), la cession du droit (sauf celle faite par l'opération de la loi seule e.g. employé) doit se faire par un écrit qui ne peut être signé que par celui qui cède le droit. Selon l'article 101, la cession du droit d'auteur comprend toute cession de droits sauf la license non-exclusive.

Règle générale, entre deux (2) cessions, la cession enregistrée aura préséance et la license non exclusive écrite aura préséance sur la cession non enregistrée (art. 205 (e) et (f)).

... /12

4.8 Les copies d'archives

Il faut se rappeler qu'en droit d'auteur l'on doit distinguer entre la copie et l'oeuvre. Aussi, je peux acheter un livre mais ne pas être propriétaire des droits d'auteur sur le livre. La même chose est vraie de la distinction à faire entre la disquette et le droit d'auteur dans le logiciel qui y est reproduit.

Cette distinction est importante puisque, en vertu de l'article 109 (a), le propriétaire de la copie a le droit, sans la permission du détenteur du droit d'auteur, de vendre ou d'autrement disposer de sa copie. C'est la fameuse "FIRST SALE DOCTRINE". De plus, par un amendement apporté en 1980, le propriétaire de la copie d'un logiciel a le droit de faire une copie ou une adaptation du logiciel si cela constitue une étape essentielle dans l'utilisation de l'ordinateur ou si cette copie est requise pour fins d'archives et si toutes les copies d'archives sont détruites si la possession du logiciel cesse d'être légitime.

Cependant, les copies ainsi préparées ne peuvent être vendues, louées, etc. avec la copie d'origine que comme partie de la vente, location, etc. de tous les droits dans le programme et non séparément. Quant aux adaptations, elles ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.

Cependant, comme ces droits ne sont conférés qu'au propriétaire de la copie du logiciel, l'industrie a réagi et par licence déclare parfois que vous n'êtes pas propriétaire de la copie mais uniquement usager "licencié".

C'est donc ce que vous devriez faire si vous voulez ne pas conférer ces droits à vos clients.

4.9 Autres aspects du droit d'auteur

Il y aurait beaucoup d'autres aspects du droit d'auteur à traiter mais nous devons ici nous limiter à l'essentiel.

J'aimerais également souligner que si vous utilisez un nom pour désigner vos produits logiciels ou vos services, vous pouvez également jouir de certains recours en vertu de la Loi sur les marques de commerce.

... /13

5. LA TAXATION

J'aimerais finalement conclure en touchant à deux (2) aspects importants si vous importez des logiciels des Etats-Unis: la taxation et la faillite.

Quant à la taxation, je limiterai mes remarques à l'effet combiné de notre Loi canadienne de l'impôt sur le revenu et de la nouvelle Convention fiscale Canada - Etats-Unis entrée en vigueur le 16 août 1984, à la taxe fédérale de vente et aux nouvelles dispositions douanières. Ces remarques seront nécessairement générales et je vous conseille de vérifier vos transactions projetées avec un conseiller juridique d'expérience dans le domaine.

Le ler juillet 1983, le ministère du Revenu canadien adopta la position que tout paiement de loyers ou royautés par des résidents canadiens à des résidents américains pour le droit d'utiliser des logiciels au Canada étaient sujets à une retenue d'impôt de 15%. Cependant, cette retenue ne s'appliquait pas aux paiements faits en vertu de contrats perpétuels ou à durée indéterminée.

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention Canada - Etats-Unis le 16 août 1984, le taux de la retenue d'impôt a été abaissé de 15 à 10% mais la retenue s'applique cependant aux redevances qui sont maintenant définies comme des "rémunérations de toute nature" ("payments of any kind").

Il faut toutefois faire remarquer que les objectifs ne sont pas nommément désignés dans la définition mais qu'on y vise cependant "l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur dans une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique..., d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage de biens mobiliers corporels et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique..." (Convention Canada - Etats-Unis, art. XII (4)).

Il faut remarquer que comme les logiciels sont des oeuvres littéraires en vertu de la Loi sur le droit d'auteur américaine, les autorités américaines considèrent les logiciels comme sujets à la retenue d'impôt. Quant au gouvernement canadien, le ministère du Revenu considère également les logiciels comme sujets à la retenue d'impôt.

... /14

Personnellement, je tente toujours de prévoir dans mes contrats la possibilité pour l'entreprise canadienne de déduire le 10% du prix mentionné en utilisant l'argument que l'entreprise américaine peut déduire ce 10% de ses revenus étrangers, ce qui ne vaut que si elle a suffisamment de revenus étrangers, pour être imposable sur ceux-ci ou si elle espère obtenir suffisamment de revenus étrangers pour jouir des possibilités de report d'impôt.

Il y a également possibilité dans certains cas (entre autres si la première année fiscale de votre fournisseur après l'entrée en vigueur de la convention a débuté le ou après le 1er janvier 1985 et si la licence est perpétuelle ou à durée indéterminée), d'invoquer les dispositions de l'ancienne convention si elles étaient plus avantageuses.

Si on voulait faire une description exhaustive de l'aspect fiscal, il faudrait également discuter de la taxe fédérale de vente ("TFV") et de son applicabilité aux logiciels importés, mais nous devons ici limiter notre propos. Je ne ferai que quelques remarques générales:

- logiciel d'exploitation: sujet à la TFV;
- logiciel d'application: non sujet à la TFV sauf si compris dans la même transaction que des produits sujets à la TFV comme des ordinateurs ou des logiciels d'exploitation;
- manuels: même traitement que les logiciels d'application (Walt Disney Music of Canada Ltd c. Dept. MNR (Customs and Excise), Tariff Board, 28 décembre 1983).

Donc, n'incluez pas les logiciels d'application et les manuels avec les produits taxables, faites des transactions séparées.

Quant aux douanes, depuis le 1er janvier 1985, le Canada a adopté la méthode d'évaluation selon la valeur de la transaction ("Transaction Value Method"). Le 20 février 1985, un décret de remise des droits de douanes est entré en vigueur dont l'effet est d'imposer les droits sur la valeur du médium physique pour tous les logiciels y compris les logiciels d'exploitation, plus les frais de transcription du logiciel sur le médium.

Cependant, les circuits imprimés et les semi-conducteurs entre autres ne sont pas compris dans la définition de "médium" et le logiciel qu'ils peuvent contenir serait donc sujet à des droits de douane selon la valeur de la transaction. Cependant, les circuits imprimés et les semi-conducteurs qui s'intègrent à l'ordinateur sont exempts de droits et on m'informe que le service des douanes en pratique exempte de droits les logiciels qu'ils contiennent.

... /15

6. LA FAILLITE

La faillite de votre fournisseur de logiciels est toujours préoccupante surtout si vous ne détenez pas les sources du logiciel et que vous dépendez donc de votre fournisseur pour le support.

Plusieurs se prémunissent contre cette éventualité par un contrat d'entiercement des sources en vertu duquel, au cas de faillite entre autres, le client pourra automatiquement obtenir les sources du fiduciaire. C'est le fameux "software escrow agreement".

Or, deux récentes décisions américaines viennent d'invalider cette méthode de protection.

Il faut tout d'abord se rappeler que la plupart des licences de logiciels comportent des droits et des obligations réciproques pour les deux parties: soutien pour le fournisseur, confidentialité et parfois paiements périodiques pour le client.

Le droit de la faillite américain qualifie de "executory contract" ces contrats à obligations réciproques qui se continuent dans le temps.

Or, en vertu de l'article 365 de la Loi de la faillite américaine, le débiteur failli a le pouvoir d'assumer, de céder ou même de rejeter ces contrats exécutoires qui sont encore en vigueur au moment de la faillite.

Au cas de répudiation du contrat, le créancier se retrouve créancier non garanti avec une action en dommages contre un débiteur insolvable et le débiteur est libéré de ses obligations contractuelles. Il s'agit là de la disposition la plus controversée de la Loi sur la faillite américaine.

Le débiteur doit cependant obtenir l'autorisation de la Cour de faillite pour répudier le contrat exécutoire. Cependant, les tribunaux donnent ce consentement automatiquement et ne substituent pas leur jugement à celui du débiteur sauf au cas de mauvaise foi ou d'abus grossier de la discrétion conférée par la loi au débiteur.

Évidemment, si on a acheté tous les droits dans le logiciel et qu'il ne subsiste plus d'obligations réciproques au moment de la faillite, ces dispositions ne s'appliquent pas.

... /16

Cependant, dans la plupart des cas on aura signé une licence qui comportera des obligations réciproques et au mieux on sera propriétaire de la copie.

Dans In re Select-A-Seat Corp., 625 F. 2d 290 (9th cir. 1980), il s'agissait d'une licence pour un logiciel de réservation de places pour des événements culturels et sportifs. Bien que la décision ait été rendue sous l'ancienne loi de 1898 et non sous la nouvelle loi de faillite de 1978, le résultat serait probablement le même sous la nouvelle loi.

Dans ce cas, le syndic à la faillite réussit à faire maintenir par la Cour son rejet des obligations d'exclusivité de la concession de la licence et de garanties du contrat de licence. Heureusement, il ne chercha pas à recouvrer les copies du logiciel et des manuels ni à révoquer le droit d'utilisation du logiciel.

Cependant dans Lubrizol Enterprise Inc. c. Richmond Metal Finishers, 756 F. 2d 1043 (4th cir. 1985), 106 Supreme Court 1285 cert. denied 3 mars 1986, la Cour d'appel reconnut le droit d'un débiteur d'interdir à son client de continuer de jouir de sa licence non exclusive d'utiliser un processus breveté d'enrobage de métal, le seul recours du client étant une action en dommages contre son fournisseur insolvable. Or, l'argument invoqué par Richmond pour rejeter la licence était que cela faciliterait la vente ou l'octroi de nouvelles licences pour le procédé. La Cour d'appel déclara que Lubrizol n'avait pas réussi à démontrer que la décision de Richmond était arbitraire ou de mauvaise foi et priva Lubrizol de son droit de continuer à utiliser le procédé.

Le 3 mars 1986, la Cour suprême des États-Unis, dans une décision non motivée, refusait d'intervenir en rejetant la requête pour certiorari.

Les conséquences pour l'industrie du logiciel sont énormes et les solutions peu nombreuses. La meilleure, c'est d'acheter tous les droits du logiciel et de ne prévoir aucune obligation réciproque des parties après la vente. La deuxième, c'est de se faire consentir le statut de créancier garanti avec une clause de dommages liquidés. Au moins, au cas de répudiation de la licence, on pourra avoir de meilleures chances de recouvrer les dommages encourus. De plus, il peut s'agir là d'un argument pour dissuader le créancier de répudier la licence ou pour vous mettre en meilleure situation de négociation.

... /17

J'ai eu ces derniers mois à intervenir pour une entreprise européenne aux prises avec un fournisseur californien au bord de la faillite. J'ai fini par acheter tous les droits subsistant dans le logiciel et le matériel et par un contrat séparé j'ai consenti une licence à mon vendeur. J'ai alors eu l'occasion de discuter de ce problème en profondeur avec plusieurs spécialistes du droit de la faillite américain et ils ne peuvent, pour l'instant du moins, imaginer que les deux solutions ci-dessus. Espérons que les pressions se feront très fortes et que la loi sera amendée prochainement. D'ici là, le plus important conseil que je puisse prodiguer, c'est de vérifier la situation financière d'un fournisseur éventuel avant d'acquérir tout logiciel d'importance.

CONCLUSION

Comme vous pouvez le constater, les problèmes juridiques reliés à la mise en marché ou à l'achat de logiciels aux Etats-Unis sont fort complexes et je ne peux que vous inviter à consulter des conseillers juridiques spécialisés dans le domaine si vous osez désormais vous aventurer chez nos voisins du sud.

ANNEXE (FORM TX)

PUBLICATIONS DU SERVICE GOUVERNEMENTAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DU STATUT DE L'ARTISTE

1. L'essentiel sur le droit d'auteur, recherche et rédaction Jean Basile, Éditeur officiel du Québec - avril 1982

2. Droit d'auteur: Analyse des pratiques de la Bibliothèque nationale du Québec et des Archives nationales du Québec, par Me Claude Brunet - août 1982

3. Guide du droit d'auteur - à l'usage des services juridiques, par Me Ghislain Roussel, supervisé par Me Michel Paré - septembre 1982

4. Droit d'auteur et politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement, par Me Vivianne de Kinder - septembre 1982

5. Reproduction par le gouvernement du Québec d'oeuvres protégées, par Me Michel Paré - octobre 1982

6. Le droit d'auteur, les photographes et les photographies, par Me Ghislain Roussel - novembre 1982

7. Mise en oeuvre d'un système de demande et de délivrance d'autorisations de reproductions d'oeuvres protégées par le droit d'auteur au niveau collégial, par Lin Gingras, Ph. D. - décembre 1982

8. *Bibliographie sur le droit d'auteur: Répertoires de centres gouvernementaux de documentation et de la bibliothèque de Droit de l'université Laval, par Liette Dandurand, bibliotechnicienne - février 1983

9. La câblodistribution et le droit d'auteur - Éléments de réflexion, par Francine Lalonde - avril 1983

* Publication épuisée

10. Analyse financière relative à la mise en oeuvre d'un système de compensation aux artistes exposant dans les musées et centres d'expositions, par Samson, Bélair, Comptables agréés - mai 1983

11. Les oeuvres dérivées, par Pierre Tisseyre - mai 1983

12. La protection des articles de journaux et de revues et la sanction de la contrefaçon de ceux-ci, par Me Hélène Richard - août 1983

13. Le contrôle de la diffusion des oeuvres audio-visuelles du gouvernement du Québec, par Me Claude Brunet - août 1983

14. Le gouvernement du Québec et les droits d'auteurs de la Couronne, par Me Claude Brunet - septembre 1983

15. La situation du travailleur culturel québécois en regard des différentes législations fiscales, par Me André Lareau - septembre 1983

16. À qui s'adresser: Demandes d'autorisations de reproduction et d'exécution ou de représentation publique d'une oeuvre protégée, par Me Ghislain Roussel - octobre 1983

17. Le travailleur culturel et la législation fédérale et québécoise de sécurité sociale, par Pierre Issalys, professeur - novembre 1983

18. Le droit d'auteur et l'informatique, par Marcel Garneau et Francesco Arena - février 1984

19. La protection juridique du logiciel: options et stratégies, par Me Jean Goulet - mars 1984

20. Le marché de l'art et l'artiste au Québec, par Francine Couture, Ninon Gauthier, Yves Robillard - avril 1984

21. * Les oeuvres musicales et le droit d'auteur, par Me Ghislain Roussel - juin 1984

22. Le statut juridique de l'artiste interprète, par Claude Pichette, avocat - octobre 1984

23. Problématique du statut de l'artiste, (Document de travail), Service gouvernemental de la propriété intellectuelle et du statut de l'artiste - mai 1985

24. Le statut des représentations d'oeuvres audiovisuelles pour fins d'enseignement au regard du droit d'auteur, par Me Victor Nabhan, professeur - février 1985 - Version révisée août 1985

25. Le droit des étudiants sur leurs travaux et thèses, par Pierre Rodrigue - octobre 1985

26. Le statut socioéconomique des musiciens membres de la Guilde des musiciens de Montréal, par Jean-Guy Lacroix et Benoit Lévesque avec la collaboration de Germain Dulac et Richard Terry - octobre 1985

27. Vivre de la musique: conseils pratiques à l'intention des professionnels de la musique, par Claudette Rousseau - février 1986 - Les Publications du Québec

28. Bilan 1981-1986 du Service gouvernemental de la propriété intellectuelle et du statut de l'artiste, par Michel Brûlé, mars 1986.

29. Statut, rôle et contrôle étatique des sociétés de gestion collective de droits d'auteur, par Me Ghislain Roussel - mai 1986

30. Les blessures musculo-squelettiques chez les danseurs professionnels au Québec: site, fréquence, sévérité et traitements, par Louise Thibodeau - mai 1986

31. Discussion sur la licence obligatoire de reproduction mécanique, par Me Sylvi Plante - mai 1983 - Version révisée en mai 1986

32. La Protection juridique des logiciels en droit américain, par Me Michel Racicot - août 1986

*Publication épuisée

APPENDIX

NOT FILMED